

Deutsches Patent- und Markenamt

Neuner

27. DEZ. 2005

München, den 12. Dezember 2005

Telefon: (0 89) 21 95 - 2780

Aktenzeichen: 10 2004 052 473.4-53

Anmelder/Inhaber: s.Adr.

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

8. DEZ. 2005

Siemens AG
Abholfach im DPMA
München

CT IPS AM Mch P

rec.	DEC 21 2005
IP	21.12.05
time limit	00

Ihr Zeichen: 2004P02285 DE01

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Korrespond. wo → WE DEC

Fristverl.
+ 1 Mo

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 08.11.2004

Eingabe vom 05.08.2004

eingegangen am 28.10.2004

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je **zwei** Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Werden die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen ohne weitere Änderung vom Anmelder angenommen, ist den Reinschriften eine Erklärung beizufügen, dass die Reinschriften keine über die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen hinausgehende Änderungen enthalten (§ 15 Absatz 4 PatV).

In diesem Bescheid ist/sind folgende Entgegenhaltung/en erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Anlage:

Abl.v.2 Entgegenhaltungen

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme
und Nachtbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (0 89) 2195-0
Telefax: (0 89) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

1) US 5072 383 A ✓
2) DE 694 23 468 T2 ✓

I.1

Der Patentanspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Durchführung einer klinischen Studie gerichtet.

Die Maßnahmen des Patentanspruchs 1 nutzen hierzu einen Speicher, in dem studien- oder patientenbezogene Daten abgelegt werden können. Im Kontext der Anmeldungsunterlagen ist hier unter Speicher ein Speicher für eine DV-Anlage zu verstehen (vgl. Seite 12, Absatz 4).

Der Patentanspruch 1 soll durch die Anwendung üblicher Datenverarbeitungseinrichtungen (vgl. Entgegenhaltung 1 und 2) die Aufgabe lösen, einen studienfremden Arzt besser über an seinen Patienten durchgeführte klinische Studien zu informieren (vgl. Seite 4, Absatz 3).

Wesentlich ist dabei, dass die studien- oder patientenbezogenen Daten von einem studienfremden Arzt ausgelesen werden. Über den üblichen Betrieb der Datenverarbeitungsvorrichtung hinausgehende technische Besonderheiten sind hingegen nicht erkennbar.

Damit liegt hier ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen vor, welches das Ablegen und Auslesen von Daten eines Speichers ermöglicht.

Ob nun ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches vorliegt, welches dem Patentschutz nicht zugänglich ist (§1 Absatz 3 Nummer 3 iVm §1 Absatz 4 PatG), ergibt sich nach der Entscheidung „Elektronischer Zahlungsverkehr“ des BGH (vgl. Beschluss vom 24.05.2004 – X ZB 20/03; BIPMZ 2004, 428; u.a. Abschnitt II.3.a)) insbesondere daraus, inwieweit Anweisungen vorhanden sind, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben, die über den bestimmungsgemäßen Einsatz einer DV-Anlage hinausgehen. Hier also über den Einsatz einer DV-Anlage zum Ablegen und Auslesen von Daten hinausgehende Anweisungen.

Im vorliegenden Fall ist bereits das Erfordernis eines zu lösenden konkreten technischen Problems nicht gegeben, da lediglich Daten von bestimmten Personen ausgelesen werden sollen, ohne dabei in irgendeiner Weise die verwendete Datenverarbeitungsvorrichtung in

ihrem Aufbau oder dem Zusammenwirken ihrer Bestandteile ändern zu wollen.

Ein der Erfindung zugrunde liegendes Problem auf einem herkömmlichen Gebiet der Technik – etwa eine Verbesserung einer DV-Anlage – lässt sich dem nicht entnehmen.

Über den üblichen Einsatz einer DV-Anlage hinausgehende nötige technische Mittel zur Problemlösung lässt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 aber auch nicht erkennen. Denn zum üblichen Einsatz einer DV-Anlage gehört das Ablegen und Auslesen von Daten eines Speichers.

Somit liegt hier ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches vor.

Der Patentanspruch 1 ist damit nicht gewährbar.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen die untergeordneten Patentansprüche 2 – 6, die auch keine technischen Besonderheiten erkennen lassen.

I.2

Der Patentanspruch 7 ist als Nebenanspruch abgefasst und auf ein Informationssystem gerichtet.

Der Patentanspruch 7 enthält lediglich Merkmale, die zur Ausführung der im Patentanspruch 1 angegebenen Maßnahmen selbstverständlich nötig sind und fügt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 somit nichts Zusätzliches hinzu.

Der Patentanspruch 7 ist daher mangels Patentfähigkeit seines Systems (vgl. Punkt I.1 dieses Bescheids) nicht gewährbar. Woran auch der Kategoriewechsel nichts ändert (vgl. „Anbieten interaktiver Hilfe“, X ZB 33/03; GRUR 2005, 141-143, u.a. Abschnitt II.4.a) letzter Absatz).

Mit dem Patentanspruch 7 fallen die abhängigen Patentansprüche 8 – 10, die auch keine erfinderischen Besonderheiten erkennen lassen, die über den Stand der Technik hinausgehen (vgl. Entgegenhaltung 1 und 2).

II.

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann der Anmeldung kein Erfolg in Aussicht gestellt werden.

Auch die übrigen Unterlagen lassen keine erfinderischen, auf technischen Überlegungen beruhende Besonderheiten erkennen, die zu einem gewährbaren Patentbegehrten gemacht werden könnten.

Es muss daher mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Falls eine Äußerung in der Sache innerhalb der gesetzten Frist nicht beabsichtigt ist, wird gebeten dies schriftlich mitzuteilen.

Prüfungsstelle für Klasse G 06 F

Müller

Dipl.-Ing. N. Müller

Hausruf 3149